

Тлявгулов Глеб Рамилевич

Tlyavgulov Gleb Ramilevich

аспирант Российской государственной академии интеллектуальной собственности

PhD student, Russian State Academy of Intellectual Property

**ПРОБЛЕМЫ РАСПОРЯЖЕНИЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ
НА ОБЪЕКТЫ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ****THE PROBLEMS OF THE DISPOSAL OF
THE EXCLUSIVE RIGHTS
TO THE PATENT RIGHTS OBJECTS****Аннотация:**

В статье анализируются существующие проблемы распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав. Выявлены наиболее значительные пробелы в правовом регулировании распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав, предложены возможные пути их устранения. Методология исследования основана на использовании общенаучных (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.) и частнонаучных методов.

Ключевые слова:

распоряжение исключительными правами, объекты патентных прав, проблемы правового регулирования, договор, государственная регистрация.

Summary:

The article analyzes the current problems of the disposal of the exclusive rights to the patent rights objects. The author identifies the most significant gaps in legal regulation of the disposal of the exclusive rights to the patent rights objects and suggests the possible ways of resolving these deficiencies. The research methods focus on the use of general scientific (analysis, synthesis, comparison, generalization, etc.) and special scientific methods.

Keywords:

disposal of the exclusive rights, patent rights objects, problems of legal regulation, agreement, state registration.

В настоящее время проблематика в области правового регулирования распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав не только не теряет своей актуальности, а, напротив, становится все более значимой. Данной области свойственны те же тенденции, которые присущи праву интеллектуальной собственности в целом. Нередко проблемы в области распоряжения исключительными правами являются следствием того, что более 70 % инновационных фирм получают патенты с единственной целью – заблокировать бизнес своих конкурентов [1].

А. Госсериес, сравнивая исключительные права на объекты патентных прав с правом на земельный участок, констатировал: «Общее количество земли ограничено. Ее использование одним индивидом ограничивает возможности других по использованию. Иными словами, мои соседи потеряют нечто от моего использования, а я потеряю нечто, если откажусь от своего права. В случае с патентоохраняемыми объектами, напротив, использование мною конкретного объекта не снизит возможностей использования этого же объекта моим соседом» [2, p. 10].

Следует отметить, что правовое регулирование договорных способов распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав в Российской Федерации не отличается единообразием в части обязательной государственной регистрации распоряжения.

Так, в соответствии с п. 3 ст. 1232, п. 2 ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) [3], государственной регистрации подлежит предоставление права использования объектом патентных прав по лицензионному договору; п. 3 ст. 1232, п. 2 ст. 1234 ГК РФ – отчуждение исключительного права на объекты патентных прав по договору; п. 2 ст. 1028 [4], п. 3 ст. 1232 ГК РФ – предоставление права использования комплекса исключительных прав по договору коммерческой концессии; п. 3 ст. 1232, п. 2 ст. 1369 ГК РФ – залог исключительных прав на объект патентных прав.

В то же время к договорным способам распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав относится также распоряжение исключительным правом по договору доверительного управления [5]. При этом передача исключительных прав на объекты патентных прав по договору доверительного управления в настоящее время не подлежит государственной регистрации.

Таким образом, налицо отсутствие единообразия в правовом регулировании распоряжения исключительными правами в части государственной регистрации такого распоряжения.

В целях совершенствования законодательства представляется целесообразным предусмотреть обязательную государственную регистрацию передачи исключительных прав в доверительное управление в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с ГК РФ государственной регистрации.

В настоящее время законодатель, несмотря на то что с 1 октября 2014 г. осуществляется государственная регистрация распоряжения исключительным правом на объекты патентных прав, а не договоров, оставил без изменений наименование ст. 1028 ГК «Форма и регистрация

договора коммерческой концессии». В целях исправления указанного недостатка представляется целесообразным исключить из наименования ст. 1028 ГК РФ слова «...и регистрация».

Также в настоящее время законодатель в качестве обязательного элемента договора коммерческой концессии указывает наличие предоставления по договору в составе комплекса исключительных прав права на товарный знак, знак обслуживания (п. 1 ст. 1027 ГК РФ).

Вместе с тем нередко правоведеы указывают, что договор коммерческой концессии в настоящее время незначительно отличается от комплекса лицензионных договоров, хотя при этом договор коммерческой концессии продолжает оставаться самостоятельным видом договора [6].

Представляется разумным установить возможность предоставления права на использование только коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации. Реализация этого предложения позволит расширить сферу применения договора коммерческой концессии на территории, на которой товарный знак не зарегистрирован или не может быть зарегистрирован.

Также с введением в действие изменений в п. 1 ст. 1027 ГК РФ согласно Федеральному закону от 18.12.2006 г. «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» № 231-ФЗ [7] возникли вопросы к порядку предоставления права использования товарного знака и знака обслуживания по договору коммерческой концессии. В частности, в новой редакции ст. 1027 ГК РФ указание исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания произведено через запятую, а не через разделительный союз «или». Представляется, однако, что одновременное предоставление правообладателем пользователю исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания не требуется. Системное толкование действующих положений гл. 54 ГК РФ позволяет утверждать, что необходимым и достаточным для договора коммерческой концессии является присутствие в составе комплекса любого из указанных средств индивидуализации товаров (работ, услуг) правообладателя.

Учитывая изложенное, представляется целесообразным изложить п. 1 ст. 1027 ГК РФ в следующей редакции: «По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) или действующий в интересах правообладателя доверительный управляющий обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак (знак обслуживания) или на коммерческое обозначение, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав».

Также в соответствии с п. 2 ст. 1365 ГК РФ отчуждение исключительного права на промышленный образец не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Вместе с тем в соответствии с п. 3 ст. 358.18 ГК РФ [8] к договору залога исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации применяются общие положения о залоге.

Таким образом, возможны случаи, когда исключительное право на промышленный образец невозможно было бы передать по договору об отчуждении исключительного права (на промышленный образец или товарный знак), поскольку такое отчуждение может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя (п. 2 ст. 1365, п. 2 ст. 1488 ГК РФ). Однако в случае обращения взыскания на предмет залога такое исключительное право может быть передано стороне, выступающей в договоре залога в качестве залогодержателя.

В целях устранения указанной ситуации целесообразно дополнить ст. 358.18 ГК РФ п. 3.1 в следующей редакции: «3.1. Залог исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) или на промышленный образец допускается при условии соблюдения правил, предусмотренных пунктом 2 статьи 1365 ГК РФ, пунктом 2 статьи 1488 ГК РФ».

Таким образом, устранить проблемы распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав представляется возможным посредством внесения изменений в нормы действующего российского законодательства.

Ссылки:

1. Cohen W.M., Nelson R.R., Walsh J.P. Protecting their intellectual assets: appropriability conditions and why U.S. manufacturing firms patent (or not) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nber.org/papers/w7552.pdf> (дата обращения: 04.05.2017).
2. Gosseries A. How (un)fair is intellectual property? // Intellectual property and theories of justice / eds. A. Gosseries, A. Marciano, A. Strowel. N. Y., 2008. P. 3–26.
3. Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая от 18 дек. 2006 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 52. Ст. 5496.
4. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая от 26 янв. 1996 г. // Там же. 1996. № 5. 29 янв. Ст. 410.
5. Тлягулов Г.Р. Понятие распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав // Вопросы российского и международного права. 2016. Т. 6, № 12А. С. 134–145.
6. Бондаренко Д.П. Правовое регулирование договора коммерческой концессии в российском праве : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. 150 с.
7. О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации : федер. закон от 18 дек. 2006 г. № 231-ФЗ.
8. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30 нояб. 1994 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. 5 дек. Ст. 3301.

References

- Bondarenko, DP 2013, *Legal regulation of the franchise agreement in the Russian law*, PhD in Law thesis, Moscow, 150 p., (in Russian).
- 'Civil Code of the Russian Federation. Part one as of November 30, 1994' 1994, *Sobraniye zakonodatel'stva Rossiyskoy Federatsii*, no. 32, 5 December, Art. 3301, (in Russian).
- 'Civil Code of the Russian Federation. Part two as of January 26, 1996' 1996, *Sobraniye zakonodatel'stva Rossiyskoy Federatsii*, no. 5, 29 January, Art. 410, (in Russian).
- 'Civil Code of the Russian Federation. Part four as of December 18, 2006' 2006, *Sobraniye zakonodatel'stva Rossiyskoy Federatsii*, no. 52, Art. 5496, (in Russian).
- Cohen, WM, Nelson, RR & Walsh, JP 2017, *Protecting their intellectual assets: appropriability conditions and why U.S. manufacturing firms patent (or not)*, viewed 04 May 2017, <<http://www.nber.org/papers/w7552.pdf>>, <https://doi.org/10.3386/w7552>.
- Gosseries, A, Marciano, A & Strowel, A (eds.) 2008, 'How (un)fair is intellectual property?', *Intellectual property and theories of justice*, New York, pp. 3–26.
- Tiyavgulov, GR 2016, 'The concept of the disposal of the exclusive rights to the patent rights objects', *Voprosy rossiyskogo i mezhdunarodnogo prava*, vol. 6, no. 12A, pp. 134-145, (in Russian).